



### SUMARIO

#### Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

<b>Proceso 27-IP-2002.-</b>	Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literal a) y 104 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Agroindustria UVE S.A. UVE S.A. Marca: CACIQUE. Proceso Interno N° 6331 .....	1
<b>Proceso 19-IP-2002.-</b>	Interpretación prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Interpretación de oficio de los artículos 14 literal a), 21 y 144 de la misma Decisión. Sociedad actora: Rhone-Poulenc Agrochimie. Patente: PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS .....	8
<b>Proceso 28-IP-2002.-</b>	Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 17, inciso primero, <i>eiusdem</i> . Parte actora: sociedad Rhône Poulenc Agrochimie. Patente: "Composición Fungicida Sinérgica" .....	15
<b>Proceso 37-IP-2002.-</b>	Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador. Actor: FABRIQUE EBEL S.A. Marca: DUALE DE EBEL. Proceso Interno N° 2365-95-L.Y.M. ....	22

#### PROCESO 27-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literal a) y 104 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Agroindustria UVE S.A. UVE S.A. Marca: CACIQUE. Proceso Interno N° 6331.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil dos.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República

de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente, doctora Olga Inés Navarrete Barrero, dentro del expediente interno N° 6331 anexa al oficio de 15 de marzo de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 22 de marzo de 2002.



Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 8 de marzo de 2002.

Que no se interpretarán los artículos 2, 89 y 110 al no tener relación en el presente caso.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

### 1. Las partes

La actora es la sociedad AGROINDUSTRIA UVE S.A. UVE S.A., la que concurre mediante apoderado.

La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

Como tercero interesado en el proceso interviene la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, la que igualmente concurre mediante apoderado.

### 2. Hechos

Con fecha 21 de octubre de 1983, la sociedad Pollos el Cacique Ltda. –en la actualidad Agroindustrias Uve S.A. Uve S.A.- por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca CACIQUE, para distinguir los productos de la clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, mejor conocido como la “Clasificación de Niza”

Mediante Resolución 9638 de 15 de marzo de 1994, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación formulada por la sociedad Quaker Oats Company, contra la solicitud presentada por Agroindustrias Uve S.A. Uve S.A. con base a la marca registrada CACIQUE para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que fue rechazada.

Contra la mencionada resolución proferida por el Jefe de Signos Distintivos, fueron interpuestos los recursos de reposición y subsidiaria-

mente de apelación. Mediante la Resolución 21475 de 15 de octubre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición declarando confirmada la decisión contenida en la Resolución 9638. Y mediante la Resolución 28641 de 23 de diciembre de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC- resolvió el recurso de apelación confirmando la citada Resolución 9638 de 1999.

### 3. De los argumentos de la demanda

La sociedad actora en el presente asunto, pretende que se declare la nulidad total de las mencionadas resoluciones 9638, 21475 y 28641.

La demandante asimismo pretende que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento de su derecho, se declare totalmente infundada la observación promovida por la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY y, en su lugar, se le conceda el registro de la marca CACIQUE, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación de Niza, o subsidiariamente se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, proceder a hacerlo.

Subsidiariamente también, la actora pretende que se declare la nulidad parcial de las citadas resoluciones en cuanto a pollos sacrificados y crudos, y como restablecimiento de su derecho, se declare parcialmente infundada la oposición u observación promovida y en su lugar se conceda el registro única y exclusivamente para dicho producto en la clase 29. Y como consecuencia de la concesión de la marca CACIQUE, a su favor, se ordene la cancelación de los gastos o tasas legales por concepto de retiro de título, y se ordene la inscripción en los libros de Propiedad Industrial.

La actora solicita que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta Oficial, y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, a la notificación de la sentencia, emita la resolución correspondiente, mediante la cual se adopten las medidas necesarias para cumplir el fallo.

La demandante fundamenta jurídicamente su Acción de Nulidad y Restablecimiento del De-



recho, en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

#### 4. De la contestación a la demanda

La SIC sostiene que con la expedición de las mencionadas resoluciones Nos: 9638, 21475 y 28641, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Señala la demandada, que de conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N° 2153 de 1992 y por la citada Decisión 344, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, expidió legal y válidamente la referida Resolución N° 9368, declarando fundada la observación presentada por la sociedad The Quaker Oats Company y negando el registro de la marca CACIQUE.

La SIC también argumenta que es válida la aplicación de la Decisión 344, por ser el ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial; y que de acuerdo con los documentos obrantes en el Expediente N° 92.226.739, la SIC como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Con todos los antecedentes expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos.

#### CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal no interpretará los artículos 2, 89 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena por no ser relativos a la materia, y procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literal a), 104 literales a) y d) de la Decisión 344 que a continuación se transcriben:

#### DECISIÓN 344

##### Artículo 81

*“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”*

##### Artículo 82

*“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior:*

*(...)*

*h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.*

*(...)*

##### Artículo 83

*“Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;”*

*(...)*



#### Artículo 104

*“El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, como relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:*

a) *Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;*

(...)

d) *Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma”.*

(...)

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:

#### I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD

El concepto de marca ha sido entendido por el Tribunal como *“Todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”* (Ver entre otros: Proceso 6-IP-2001, G.O.A.C. N° 663 de 30 de abril de 2001, Marca: AZETAVIR; Proceso 66-IP-2000, G.O.A.C. N° 613 de 26 de octubre de 2000, Marca: CABELLA DE UN EJEMPLAR VACUNO).

El artículo 81 de la Decisión 344 contempla tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica.

El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no

estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. (Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, G.O.A.C. N° 673 de 29 de mayo de 2001, de marca: DOMESTICO; Proceso 17-IP-2001, G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001, Marca: HARINA GALLO DE ORO).

Respecto a las características mencionadas se ha dicho que: *“La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.*

*La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.”* (Proceso 25-IP-98 G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, Marca: PINTUBLER)

#### II. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA

La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Jorge Otamendi sostiene que: *“La verdadera y única*



*función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Ver Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 9)*

Es decir, no puede ser registrado como marca un signo que sea confundible con otro ya registrado o que hubiere sido presentada su solicitud de registro con anterioridad.

Las causales de irregistrabilidad marcaria, como se ha señalado, se encuentran taxativamente descritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto significa que una marca para poder ser registrada, tiene que cumplir con los tres requisitos mencionados en el numeral anterior y además no debe encontrarse dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad que se encuentran detalladas en los artículos mencionados.

### III. MARCAS SEMEJANTES O IDENTICAS

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada, de tal forma que la identidad o semejanza genere error o confusión entre los consumidores o usuarios.

Se determina en la norma citada que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares *“a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”*.

La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; el titular del registro debe gozar de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y debe tener el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Las autoridades nacionales competentes para conceder o denegar el registro de signos marcarios, deben proceder a realizar un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas

que puedan establecerse entre los signos solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.

Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, se ha determinado *“que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (Ver entre otros: Proceso 17-IP-2001, G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001, Marca: HARINA GALLO DE ORO).*

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha sentenciado reiteradamente que para valorar la similitud marcaria es necesario considerar:

**La similitud ideológica**, que puede producirse entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor Otamendi, que dicha similitud es la que *“deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc...”*. (Otamendi, Jorge Ob.cit. p. 152). Todo lo cual ha sido acogido por reiterada jurisprudencia de este Tribunal Andino;

**La similitud ortográfica**, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes; pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

**La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba



tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Estos conceptos han sido desarrollados en abundante jurisprudencia de este Órgano Comunitario. (Ver entre otros: *Proceso 77-IP-2000, G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, Marca: PURO VARELA; Proceso 41-IP-2000, G.O.A.C. N° 604 de 27 de septiembre de 2000, Marca: MURIEL; Proceso 22-IP-2001, G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, Marca: ERA*)

#### IV. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO

Este Tribunal en varias sentencias, ha recogido principios de doctrina y ha dado las pautas para realizar el correspondiente cotejo marcario cuando sea necesario, es así que ha establecido reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, como las siguientes:

*“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia; exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;*

*“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada;*

*“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse*

*frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y,*

*“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” (Ver, entre otros: *Proceso N° 42-IP-99, G.O.A.C. N° 504 de 9 de noviembre de 1999, marca: OLD PARR; Proceso 63-IP-00, G.O.A.C. N° 617 de 7 de noviembre de 2000, marca OLD PARR*).*

#### V. DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD DEL TITULAR MARCARIO

La marca le confiere a su titular la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

En el Ordenamiento Comunitario Andino, la norma correspondiente, el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, recoge el sistema atributivo; en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. (Ver entre otros: *Proceso 68-IP-2000, G.O.A.C. N° 612 de 25 de octubre de 2000, Marca: “AMAZUL”*) Esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado. Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

Los artículos 102 y 104 de la Decisión 344 cubren también el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: *“la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferen-*



te sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

*“Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (**ius prohibendi**).*

“Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son:

- *“La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.*
- *“La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.*
- *“La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.*

*“En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el **ius prohibendi** para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del **ius prohibendi** con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.” (Ver entre otros: Proceso 33-IP-2000, G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA; Proceso 59-IP-2000, G.O.A.C. N° 602 de 21 de septiembre de 2000, marca: MAXMARA).*

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

**CONCLUYE:**

**Primero:** Para que un signo pueda ser registrado como marca, necesariamente debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

**Segundo:** No solamente deben cumplirse los tres requisitos antes mencionados, sino que es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**Tercero:** Dentro del sistema marcario, no pueden existir dos signos que sean idénticos o similares pertenecientes a diferente titular y que amparen los mismos productos o servicios.

**Cuarto:** La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

**Quinto:** El derecho al uso de exclusividad de la marca se adquiere gracias al registro que le otorga la oficina nacional competente. La marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada anteriormente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada



con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza  
SECRETARIO (E)

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Eduardo Almeida Jaramillo  
SECRETARIO

## PROCESO 19-IP-2002

### **Interpretación prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Interpretación de oficio de los artículos 14 literal a), 21 y 144 de la misma Decisión. Sociedad actora: Rhone-Poulenc Agrochimie. Patente: PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil dos.

#### **VISTOS:**

La solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, a través del Consejero Ponente Dr. Camilo Arciniegas Andrade, en que solicita la interpretación prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 6725;

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 7 de abril de 2002;

Que con la finalidad de apreciar a cabalidad los puntos controvertidos, el Tribunal estima conveniente referirse con más detalle a las piezas remitidas por el Juez Nacional Consultante, en relación con el proceso interno que origina la presente interpretación.

#### **1. Las partes**

La actora es la sociedad Rhone Poulenc Agrochimie, la que concurre a través de apoderado.

La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

#### **2. De los hechos**

Con fecha 21 de junio de 1994, la sociedad Rhone-Poulenc Agrochimie, presentó por medio de su apoderado, doctor Alvaro Correa, una solicitud de patente de invención denominada "Procedimiento para el tratamiento de semillas





*con ayuda de ácido fosforoso o una de sus sales y composición antifúngica usada en tal tratamiento”.*

La Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC- mediante Resolución 02764 de 16 de febrero de 2000 declaró abandonada y consecuentemente archivó la solicitud de privilegio de patente de invención, por considerar que no obstante haberse dado respuesta oportuna, la misma no fue formulada por quien correspondía, ya que al momento de la presentación de la solicitud en mención actuaba como apoderado de la solicitante el Dr. Alvaro Correa y en la respuesta actuó el Dr. Carlos Olarte, quien no presentó el documento de sustitución del poder facultándolo para actuar.

El 27 de mayo de 2000, el Dr. Carlos Olarte interpuso recurso de reposición contra la Resolución 02764, al considerar que se incumplió el principio de eficacia señalado en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo y presentó el documento de sustitución de poder de Álvaro Correa a favor de Carlos Olarte por medio del cual se ratificaba su actuación hasta el momento.

Mediante Resolución 11892 de 31 de mayo de 2000, la SIC confirmó la Resolución 02764 de 16 de febrero de 2000. La sociedad Rhone-Poulenc Agrochimie, a través de apoderado, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las citadas resoluciones.

### **3. De los fundamentos de la demanda**

Rhone-Poulenc Agrochimie, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera; que declare nulas las resoluciones 11892 y 02764 de 31 de mayo de 2000 y de 16 de febrero de 2000 respectivamente, y asimismo que se restablezca su derecho, dándole curso al trámite de la patente titulada *“Procedimiento para el tratamiento de semillas con ayuda de ácido fosforoso o una de sus sales y composición antifúngica usada en tal tratamiento”*. La sociedad actora ampara su solicitud en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho siguientes:

El doctor Alvaro Correa, apoderado en Colombia para asuntos de propiedad intelectual de la sociedad actora, sostiene que tanto él como el

doctor Carlos Olarte son apoderados y se sustituyen mutuamente en la representación de asuntos relacionados a solicitudes de patentes que tramita la actora ante la SIC.

Como complemento de los hechos que fundamentan la demanda, cabe señalar que la sociedad actora argumenta que de manera conjunta con el recurso de reposición de 27 de mayo de 2000, cumplió con presentar el documento de sustitución de poder del doctor Alvaro Correa a favor del doctor Carlos Olarte, mediante el cual ratificaba la actuación de este último hasta ese momento del procedimiento administrativo.

La sociedad actora argumenta que la declaración de abandono de la solicitud de la patente implica volver a presentarla lo que equivale a negar de plano la obtención de la misma, ya que sería imposible cumplir con el requisito de novedad al encontrarse el invento contenido dentro del estado de la técnica. Esta situación se agrava por el hecho que la solicitud de la patente fue presentada en 1994 y solamente 5 años después se emitió un estudio de fondo al respecto. Sostiene también, que se ha violado el artículo 27 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; los artículos 83 y 209 de la Constitución Nacional; los artículos 2, 3, y 12 del Código Contencioso Administrativo; y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.

### **4. De la contestación a la demanda**

La SIC se opuso a las pretensiones de la sociedad actora, fundamentando su defensa en la validez de la Decisión 344, que constituye el régimen legal aplicable al presente asunto. Sostiene que los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente de Industria y Comercio, se ajustan a derecho, concluyendo que se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Precisó que el doctor Carlos Olarte presentó el 25 de junio de 1999 en representación de la sociedad actora un memorial ante la División de Nuevas Creaciones, dando contestación a las observaciones formuladas por la SIC, y amparándose en lo dispuesto en el artículo 27 de la Decisión 344; pero sin presentar el documento de sustitución de poder que lo facultara para actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil.



La SIC como oficina nacional competente y cumpliendo con lo estatuido en el acotado artículo 27 de la Decisión 344, concluyó que el doctor Carlos Olarte al no estar facultado para representar a Rhone-Poulenc Agrochimie, motivó la inactividad de ésta como parte interesada para atender el requerimiento, y en tal sentido consideró abandonada la solicitud de patente de invención antes mencionada.

Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos.

#### **CONSIDERANDO:**

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que este Tribunal es de la opinión que de acuerdo a la solicitud se interpretará el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio se interpretarán los artículos 14 literal a), 21 y 144 de la misma Decisión;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal.

#### **DECISIÓN 344**

##### **Artículo 14**

*"A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:*

*"a) Los poderes que fueren necesarios;"*

*(...)*

##### **Artículo 21**

*"Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión."*

##### **Artículo 27**

*"Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable."*

*"Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada."*

##### **Artículo 144**

*"Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros"*

#### **I. PODERES QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE PATENTE**

El artículo 14 literal a) de la Decisión 344 establece que a la solicitud de patente se debe acompañar en el momento de su presentación, los poderes que fueren necesarios.

Los poderes antes referidos, son los relativos a la representación otorgada por una persona denominada "mandante" a otra denominada "mandatario", para que ésta por cuenta de aquella, se encargue de presentar la solicitud ante la oficina nacional competente y se encargue también de seguir el trámite para la obtención de la patente.

#### **II. EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

El artículo 21 de la Decisión 344, establece la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14 de la misma



Decisión. Los citados artículos contienen requisitos de observación obligatoria por parte de los peticionarios, esto es, son condiciones inderogables por los particulares, pues están contenidas en *normas imperativas*, también conocidas como *normas de derecho necesario*.

Este Tribunal se ha referido en anteriores sentencias al examen formal de la solicitud; en tal sentido cabe precisar que el citado artículo 21 de la Decisión 344 es similar al artículo 14 de la derogada Decisión 85.

Al respecto este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha dicho: "El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19. El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes no significa que la patente tenga que ser concedida. En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud. Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones... Cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen preliminar previsto en el artículo 14 y encuentra que la solicitud no se ajusta a los requerimientos de la Decisión 85 debe formular los reparos del caso 'a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes', como dispone el artículo 15. Dos son las facultades atribuidas a la oficina nacional competente cuando formula un reparo: a) puede solicitar aclaraciones o ampliaciones o que se subsanen las omisiones observadas en la solicitud; y b) pedir que se envíen los antecedentes que se omitieron. La oficina nacional competente no puede hacer juicios de valor sobre la documentación presentada ya que esa valoración debe hacerse después de publicada la solicitud y antes de efectuar el segundo examen" (Ver Proceso 6-IP-89, G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989, Patente de Invención: APARATO DE SUJECIÓN).

En relación con el hecho de que la oficina nacional competente considere abandonada la solicitud de patente, situación ocurrida en el presente caso como sostiene la firma actora, este Tribunal ha sentenciado: "*La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.*

*La primera situación de carácter positivo, se efectúa cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas 'por una vez en un órgano de publicación adecuado' (artículo 16) (hoy artículo 23 de la Decisión 344).*

*La segunda situación -negativa- se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido en el inciso 2 del artículo 15 de la decisión 85 (artículo 22 de la Decisión 344). Para estos efectos, la administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos y, por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido" (Ver Proceso 34-IP-95, G.O.A.C. N° 318 de 26 de enero de 1998, Patente: MÉTODO PARA LA ENTREGA DE ÓRDENES EN UN SISTEMA COMPUTADOR Y LA COMBINACIÓN DE MEDIOS QUE LO HACEN POSIBLE).*

### III. EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Posteriormente a la realización del examen de forma señalado en el artículo 21 de la Decisión 344 expuesto en el numeral anterior, se procederá a la realización del examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud.

El examen de fondo dispuesto en el artículo 27 de la Decisión 344, se refiere al procedimiento



que debe cumplir la oficina nacional competente luego de vencidos los términos establecidos en los artículos 25 o 26, según sea el caso. La oficina nacional competente, debe proceder a examinar si la solicitud es o no patentable, atendiendo a sí el invento reúne los requisitos de patentabilidad dispuestos en la Decisión 344, esto es: si es novedoso, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial.

Corresponde a la oficina nacional competente, calificar si la respuesta a las observaciones o la información complementaria son satisfactorias. Es la administración la que dirige el procedimiento, y en tal sentido, la que determina la continuación del mismo o el abandono de la solicitud; quedando como potestad del solicitante, presentar los recursos propios que la norma nacional le faculte para estos casos.

Al respecto, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia: *"...para este Tribunal es oportuno referirse al procedimiento o trámite que se prevé en la Sección IV, del Capítulo I, de la Decisión 344:*

De la lectura de los artículos 21 a 29 de la Decisión 344, se desprende el procedimiento a seguir por parte de la Oficina Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina:

*"1. La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo I. (Artículo 21º).*

*"2. Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un período igual y sin que pierda su prioridad. Finalizado el plazo sin contestación alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 22º).*

*"3. Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se haya reivindicado. Publicación que está revestida de carácter público y por ende podrá ser consultada. (Artículos 23º y 24º).*

*"4. Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias. (Artículo 25º).*

*"5. Si se llegare a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) "haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención...", facultándole la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Decisión 344. (Artículo 26º).*

*"6. Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso - administrativo:*

- *Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros.*



- Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios.

"En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que "...dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida." En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente. En este último caso deberá entenderse que "la información o documentación necesarias" requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344. **(El subrayado es del Tribunal).**

"De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina."

"Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante

con su labor de ejecutores primarios de las normas de propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado.

"Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la invención contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias.

"7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al "examen de fondo" y en el artículo 29 al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

"De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado



*favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27" (Ver entre otros: Proceso 39-IP-2000. G.O.A.C. N° 592 de 17 de agosto de 2000. Patente: "NUEVOS ESTEROIDES"; Proceso 42-IP-98. G.O.A.C. N° 455 de 2 de julio de 1999. Patente: "CONSTRUCCIÓN DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMÉTICOS"; Proceso 28-IP-98. G.O.A.C. N° 398 de 22 de diciembre de 1998. Patente: "ADHESIVO DE ALMIDÓN-HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD"; Proceso 12-IP-98 G. O. A. C. N° 428 de 16 abril de 1999. Patente: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA").*

Como se ha señalado, a la oficina nacional competente de acuerdo con el acotado artículo 27 de la Decisión 344, le corresponde analizar según su criterio, durante el examen de fondo, si existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o si se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios, relacionados con el contenido de la patente.

#### **IV. NORMAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS AL REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La *norma de clausura* contenida en el artículo 144 de la Decisión 344 establece: "Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros". En el caso *subjudice*, lo relativo a la sustitución de poderes se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia, y en tal caso son dichas normas domésticas las que aplicará supletoriamente el Juez Nacional para dirimir el punto sobre la sustitución de poderes. Las normas del Código

adjetivo colombiano aplicables al proceso de solicitud de patente en su aspecto formal, son un complemento indispensable a la Decisión 344.

Como bien dice Marco Matías Alemán: "*Se trata sencillamente del reconocimiento por la norma subregional, -que no todos los casos pueden estar regulados por ella-, dejando a la legislación de cada uno de los países miembros, la solución a esos casos no resueltos*". (Marco Matías Alemán, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Editorial Top Management International, p. 40)

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

#### **CONCLUYE:**

**Primero:** El peticionario deberá acompañar a la solicitud de patente los poderes que fueren necesarios, a efecto de que la autoridad nacional competente tenga la certeza de que el solicitante goza de las facultades de representación respectivas.

**Segundo:** La oficina nacional competente, realizará el examen preliminar dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 344, el cual implica un análisis de los aspectos formales y no incide sobre las condiciones de fondo referentes a la novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y licitud, los que son objeto del examen definitivo de patentabilidad previsto en el artículo 27 de la misma Decisión.

**Tercero:** Según el artículo 27 de la Decisión 344, el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto establecer si la invención es o no patentable. Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente se encuentre la posible existencia de vulneración total o parcial de derechos de terceros o la necesidad de información adicional relacionada con la patente, ésta deberá requerir al solicitante para que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes, y para que presente información complementaria a la solicitud



en estudio, que le permita a la oficina nacional competente contar con una cabal apreciación para el análisis de fondo de la solicitud de patente.

**Cuarto:** Las normas nacionales son complementarias al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, esto significa, que las leyes domésticas cubren los vacíos que se presentan en la Decisión 344.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efecto de

su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza  
SECRETARIO (E)

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. **CERTIFICO.-**

*Eduardo Almeida Jaramillo*  
SECRETARIO

## Proceso N° 28-IP-2002

**Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 17, inciso primero, eiusdem. Parte actora: sociedad Rhône Poulenc Agrochimie. Patente: "Composición Fungicida Sinérgica".**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** San Francisco de Quito, treinta y uno de julio del año dos mil dos.

### VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas

Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de marzo de 2002; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente:

### 1. Demanda:

#### 1.1. Cuestión de hecho

Como hechos de la demanda, el solicitante afirma que "el 3 de octubre de 1996, Rhone-



Poulenc Agrochimie presentó, por medio de apoderado, una solicitud de patente de invención que reclama a través de tres grupos distintos de reivindicaciones un mismo concepto inventivo: una composición fungicida sinérgica que comprende un compuesto análogo a la estrobilurina y un procedimiento que utiliza dicha composición destinada a proteger los cultivos contra los ataques fúngicos con carácter curativo o preventivo"; que "El primer grupo de reivindicaciones, de la 1 a la 7, reclama una composición fungicida sinérgica que comprende un compuesto A y un compuesto B. El segundo grupo, conformado por las reivindicaciones 8 a 11, reclama un procedimiento de represión de hongos fitopatógenos de un medio, caracterizado por aplicar a dicho medio al menos un compuesto A y un compuesto B. El tercer grupo está conformado únicamente por la reivindicación 12 y reclama un producto que comprende al menos un compuesto A y un compuesto B para la represión de los hongos fitopatógenos de un medio por aplicación simultánea, secuencial o separada"; y que "Los compuestos A y B no gozan de novedad como compuestos independientes, sin embargo se pretende reclamar una composición que comprende los compuestos A y B, que ofrece una acción fungicida mayor sobre la acción fungicida que los compuestos A y B pueden brindar individualmente".

Sin embargo, informa que "La Superintendencia de Industria y Comercio por medio del examinador técnico asignado, en cumplimiento del estudio de fondo ordenado por el artículo 27 de la Decisión 344, citó la publicación WO 95/15083 para desvirtuar la novedad de las reivindicaciones 1 a 7 del primer grupo, concluyendo que la composición fungicida carece de novedad"; por ello, "El 15 de octubre de 1999, Rhone-Poulenc Agrochimie ... modificó el capítulo reivindicatorio, excluyendo los derivados de dicarboximida, lo que impide que coincidan los compuestos de la presente invención con la citada por el examinador"; no obstante, "La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 01518 de 28 de enero de 2000, volvió a desvirtuar la novedad de las reivindicaciones 1 a 7 al igual que el nivel inventivo de las reivindicaciones 8 a 11, situación que no había sido mencionada en el examen de fondo previo".

Por la razón que antecede, "La sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE interpuso re-

curso de reposición contra la Resolución 01518". Para resolver el recurso, "La Superintendencia ... solicitó el concepto técnico 503, y decidió rectificar la posición anterior de negar las reivindicaciones 1 a 7, al aceptar que las modificaciones propuestas en el recurso de reposición permitían salvar las objeciones de novedad, es decir, que el examinador técnico aceptó los argumentos del solicitante y decidió conceder la patente solicitada para las reivindicaciones 1 a 7". No obstante, "mediante Resolución 11873 de 31 de mayo de 2000, la Superintendencia confirmó la Resolución 02764 de 16 de febrero de 2000 (*rectius*: la 01518 de 28 de enero de 2000) al sostener que como la parte demandante no había pagado la tasa correspondiente por modificación de la solicitud, dicha modificación no procedía". En relación con este particular, la Superintendencia precisó que "El artículo 17 de la misma Decisión señala que, 'El petionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada', y conforme lo dispone el artículo primero de la resolución 02 de 2000, toda modificación de la solicitud implica el pago de la respectiva tasa. (...) Con referencia a la modificación propuesta la misma no procede comoquiera que una de las condiciones previstas por la normatividad aplicable exige, además de no ampliarse la invención o divulgación contenida en la solicitud presentada, el previo pago de la tasa correspondiente, en efecto, como se mencionó antes, la resolución 02 de 2000 determinó el valor a pagar por concepto de modificación de la solicitud en trámite, lo que finalmente no se efectuó en el presente trámite administrativo".

## 1.2. Cuestión de derecho

Según el solicitante, la actora denuncia la violación de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344. El artículo 1, "pues con la modificación elaborada no se encuentra que haya sido reclamada antes, ... el método de aplicación y el producto que se obtiene son igualmente novedosos y gozan de altura inventiva al crear la posibilidad de reducir la cantidad de fungicidas en el medio ambiente". El artículo 2, por cuanto "la cuestión jurídica que se está debatiendo no es la patentabilidad de un compuesto A y un compuesto B conocidos como fungicidas, sino la composición sinérgica que contiene los anteriores compuestos, su método de





aplicación y un producto que comprende al menos un compuesto A y un compuesto B para la represión de hongos fitopatógenos de un medio por aplicación simultánea, secuencial o separada del mismo. Por lo tanto, la composición sinérgica es novedosa en todo sentido, pues no existe documento alguno anterior a la fecha de prioridad que proteja de manera específica la composición sinérgica". Y el artículo 4, por cuanto "la novedad de la presente invención es clara y además posee nivel inventivo porque para una persona medianamente versada en la técnica no resulta obvia ya que la composición objeto de solicitud proporciona una acción fungicida superior que (sic) se puede obtener utilizando cada uno de los compuestos de manera individual".

## 2. Contestación a la demanda

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio estima, según el solicitante, que los actos administrativos acusados se ajustan a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de propiedad industrial, motivo por el cual se opone a las pretensiones de la parte actora. En efecto, en cuanto a la presunta violación del artículo 1 de la Decisión 344, alega que "el objeto de la invención es la composición fungicida que comprende un concepto análogo a la estrobilurina y un procedimiento que utiliza dicha composición destinado a proteger los cultivos contra los ataques fúngicos con carácter preventivo o curativo"; y que el examen de fondo de la solicitud de invención permitió demostrar que su objeto no reúne los requisitos legales de novedad y altura inventiva.

En cuanto a la presunta violación del artículo 2 sostiene que "al realizar el examen de fondo se encontró la anterioridad WO 95-1003 publicada el 8 de junio de 1995 afectando indudablemente la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 7. De otra parte observó que las reivindicaciones 8 a 11 no definen condiciones o etapas características diferentes a la forma comúnmente utilizada en la represión o lucha contra los hongos; lo que le permitió concluir que tales procedimientos son obvios y se derivan de manera evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en esa materia técnica". Agrega la Superintendencia que "el hecho de aplicar la dosis del fungicida se determina de manera

obvia y el lugar donde se desea combatir no reviste ninguna etapa o secuencia de etapas que constituyan un procedimiento diferente del convencionalmente empleado en el área agrícola; por consiguiente, la aplicación del fungicida en una dosis específica en un lugar determinado es algo que carece de nivel inventivo".

Y en cuanto a la presunta violación del artículo 4, precisa "la ausencia de altura inventiva de la solicitud de patente en razón a que para un técnico del nivel medio con ayuda de anterioridades referidas resulta evidente la solución propuesta en las reivindicaciones 1 a 7 de la misma solicitud".

Finalmente, del escrito de la parte demandada se desprende que: "En lo que respecta a las argumentaciones expuestas por la parte demandante sobre la improcedencia del pago de las tasas por modificación de la solicitud de la patente de invención que nos ocupa, cabe señalarse que l (sic) parte demandante no procedió al pago correspondiente, no obstante que la modificación (sic) una iniciativa propia de la sociedad Rhone Pulenc (sic) Agrochimie, tal como aparece demostrado suficientemente en el escrito de sustentación del recurso de reposición interpuesto contra la resolución 01518c (sic) del 28 de enero de 2000 al presentar un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, cuya modificación no fue solicitada por la oficina nacional competente", por lo que sostiene que "... la parte demandante si estaba obligada al pago de la tasa respectiva en virtud de lo previsto en la resolución nº 02 de 2000 expedida con fundamento en la norma supranacional contenida en el artículo 145 de la decisión 344 ...".

## CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión



472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a los folios 224 y 225 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, además, de oficio, por estimarlo pertinente, la del inciso primero del artículo 17 *eiusdem*.

Los textos de las disposiciones en referencia son del tenor siguiente:

**“Artículo 1.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para la invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial“.

**“Artículo 2.-** Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique“.*

**“Artículo 4.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica“.

**“Artículo 17.-** El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

*El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto“.*

## I. De la interpretación prejudicial

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda —remitida en anexo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia— pide que se tenga como prueba: “2.- La interpretación prejudicial del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

A propósito del citado pedimento, cabe reiterar que la solicitud de interpretación prejudicial no constituye prueba a favor o en contra de las partes, sino una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 de su Estatuto, debiendo el juez consultante adoptar la interpretación en su sentencia, a fin de asegurar la aplicación uniforme del Derecho de la Comunidad en el territorio de los Países Miembros, a tenor de lo previsto en los artículos 32 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal y 121 y 127 de su Estatuto.

Sobre este particular, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes:

“Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía:



“Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente. Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba”.

“De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara” (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995, caso “Publicaciones periódicas”; y reiterada en reciente sentencia dictada en el expediente N° 01-IP-2002, del 10 de abril de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 786 del 25 de abril de 2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”).

## II. De los requisitos de patentabilidad en general

En el ámbito de la doctrina, la idea de invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, *Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial*, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p.695).

Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera

evidente del ‘estado de la técnica’-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar los requisitos de patentabilidad y delimitar el concepto de patente por vía negativa. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “*La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena*”, mayo de 2001, CORPIC, p. 45).

A continuación, vistos los términos de la solicitud de interpretación prejudicial que obra en autos, se examinarán los requisitos de novedad y nivel inventivo.

## III. De la novedad

El requisito de novedad, previsto en el artículo 2 de la Decisión 344, exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica. Y el estado de la técnica comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. En este contexto, el Tribunal ha considerado que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se



haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.

En términos del Tribunal: “Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad” (Sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89, publicada en la G.O. N° 50, del 17 de noviembre de 1989).

De otro lado, cabe precisar que, cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

En resumen, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal señaló, en la sentencia citada, que debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica.

#### IV. Del nivel inventivo

De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo

si no resulta obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, y si no ha derivado de manera evidente del estado de la técnica. Así, la invención cumplirá el requisito del nivel inventivo cuando no resulte de manera evidente del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate.

A objeto de verificar el cumplimiento del citado requisito será necesario analizar si, a juicio del experto, los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención. Sin embargo, no podrá exigirsele que tenga en cuenta la totalidad de las solicitudes de patentes anteriores no publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. Por ello, a juicio de destacada doctrina, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar la actividad inventiva (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio: La modernización del Derecho Español de patentes, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87).

El Tribunal se ha pronunciado sobre estos particulares en los términos siguientes: “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo, si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él



tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el Proceso 12-IP-98, publicada en la G.O. N° 428, del 16 de abril de 1999).

#### V. De las modificaciones a la solicitud de patente

El artículo 17, inciso primero, de la Decisión 344 de la Comisión, atribuye al peticionario -inventor o causahabiente- el poder de modificar su solicitud de patente, al tiempo que le prohíbe la ampliación de la invención o de la divulgación contenida en ella. Por tanto, la modificación puede abarcar, por ejemplo, desde los términos formales de la solicitud, a objeto de cambiar su redacción o hacer una mejor especificación de su objeto, hasta el tenor de las reivindicaciones, a fin de reducir su alcance.

En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede hacer modificaciones a su solicitud, el Tribunal ha señalado que “la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente” (Sentencia dictada en el expediente 21-IP-2000, ya citada).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

#### CONCLUYE

1º El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél, a tenor de la potestad contemplada en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

2º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Cuando la invención se halle integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

3º La invención cumplirá el requisito del nivel inventivo cuando no resulte evidente del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate.

4º El peticionario —inventor o causahabiente— podrá modificar su solicitud de patente en cualquier estado del trámite, y la modificación podrá abarcar desde los términos formales de la solicitud hasta el tenor de las reivindicaciones, pero en ningún caso podrá incluir la ampliación de la invención o de la divulgación contenida en dicha solicitud.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último aparte, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo  
MAGISTRADO PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO



Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza  
SECRETARIO a.i.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Patricio Peralvo Mendoza  
SECRETARIO a.i.

## PROCESO 37-IP-2002

**Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador. Actor: FABRIQUE EBEL S.A. Marca: DUALE DE EBEL. Proceso Interno N° 2365-95-L.Y.M.**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil dos.

### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la República del Ecuador a través de su Presidente Doctor Patricio Secaira Durango, dentro del expediente interno N° 2365-95-L.Y.M.; adjunta al oficio N° 201-TDCA-2S de 2 de abril de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 18 de abril de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 12 de junio de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

### 1. Las partes

La actora es la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., la que concurre mediante apoderado.

Los demandados son el Procurador General del Estado, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y el Director Nacional de Propiedad Industrial.

Como tercero interesado en el proceso interviene la compañía EBEL INTERNACIONAL LIMITED, la que igualmente concurre mediante apoderado.

### 2. Determinación de los hechos relevantes

#### 2.1 Hechos

FABRIQUE EBEL S.A., propietaria de la marca EBEL & LOGO, se opuso al registro de la marca DUALE DE EBEL solicitada por EBEL INTERNATIONAL LIMITED, alegando entre otros argumentos, que su marca es famosa y notoriamente conocida, razón por la cual DUALE DE EBEL no es registrable.

El Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución N° 0942298 de 07 de febrero de 1995, declaró infundada la oposición presentada por la actora, entre otros motivos por el hecho de que no existe entre las citadas marcas semejanza visual, fonética y auditiva; y, también sostuvo que no había lugar a confusión, pues existía diferencia entre los productos amparados en las clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante Oficio N° DGAJ-953757-MICIP de 26 de octubre de 1995, declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la actora contra la citada Resolución N° 0942298, fundamentando su decisión en que "el artículo 49 del Reglamento para la Aplica-



*ción de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reconoce como definitivas las resoluciones del Director Nacional de Propiedad Industrial y que, por ende, causan estado, por lo que no pueden ser objeto de recurso administrativo alguno”.*

## **2.2 Fundamentos de la demanda**

La sociedad FABRIQUE EBEL S.A. –la sociedad actora en el presente caso- a través de apoderado, pretende que se declare la ilegalidad del acto administrativo contenido en el mencionado Oficio N° DGAJ-953757-MICIP, expedido por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; y en consecuencia se declare la nulidad de la referida Resolución N° 0942298 proferida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 2, 100 y 106 literal a) del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo. Sostiene asimismo, que se han violado los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La demandante argumenta que el asunto es de pleno derecho, pues con la expedición de los actos administrativos impugnados, se contraviniere normas contenidas en los citados Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo y Decisión 344.

## **2.3 Contestación a la demanda**

### **2.3.1 Del Procurador General del Estado**

El Jefe del Departamento de Defensa Judicial, en calidad de delegado del Señor Procurador General del Estado, contesta la demanda en los términos siguientes:

Aduce que “el artículo 49 del Reglamento de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dispone: *‘Las resoluciones definitivas del Director nacional de propiedad Industrial y aquellas que impidan, en cualquier forma, la continuación del trámite solicitado, causan estado y, en consecuencia, sin necesidad de reclamación administrativa, puede recurrirse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente, de conformidad con la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa’*”.

Sostiene la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado, es decir, del Oficio N° DGAJ-953757-MICIP. Por último invoca la caducidad del derecho del actor y la prescripción de la acción según el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

### **2.3.2 Del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca**

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda en los términos siguientes:

Sostiene que la resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.

Niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda interpuesta, por no tener sustento legal ni fáctico.

### **2.3.3 Del Director Nacional de Propiedad Industrial**

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda en los términos siguientes:

Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Aduce la legalidad y validez de la mencionada Resolución N° 942298, ya que ésta guarda conformidad con lo que dispone el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## **3. Intervención de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED como coadyuvante de los demandados**

EBEL INTERNATIONAL LIMITED mediante apoderado, solicita se tenga en consideración su intervención como coadyuvante de los demandados, y sostiene principalmente lo siguiente:

Que se considere que la impugnación presentada por la actora, se refiere estrictamente a la legalidad o ilegalidad de la no-aceptación del recurso de revisión solicitado al Ministro de



Industrias; que resulta inadmisibles e ilógico, que a partir de dicha impugnación se pretenda en una misma acción solicitar la nulidad de otro acto administrativo como es el emitido por el Director Nacional de Propiedad Industrial, acto por el cual se concedió el registro de la marca DUALE DE EBEL.

Tras analizar el caso haciendo referencia a dos sentencias emitidas por este Tribunal, orienta su pretensión a que se revise y establezca la pretensión de la actora, de acuerdo con los argumentos del párrafo anterior. Y que en la sentencia se tengan en cuenta sus excepciones en su totalidad y se rechace la demanda incoada por no tener fundamento legal, y por ser maliciosa, temeraria e interpuesta a sabiendas de que son dueños de la marca desde mucho antes en el Ecuador.

#### CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Tribunal de lo contencioso Administrativo N° 1 del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las mismas que se transcriben a continuación:

#### DECISIÓN 344

##### Artículo 81

*“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los*

*productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”*

##### Artículo 82

*“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

*a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.*

*(...)*

##### Artículo 83

*“Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:*

*a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;*

*(...)*

*e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.*

*(...)*

##### Artículo 93

*“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.*

*A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca puedan inducir al público a error, como*





quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”

### Artículo 95

“Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:

## I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

Para el tratadista Manuel Pachón Muñoz “La marca es un signo visible que se coloca sobre el producto o que se relaciona con un producto o un servicio y está destinado a distinguir los productos o servicios de un empresario, de los de otros”. (Manuel Pachón Muñoz. *Manual de Propiedad Industrial*. Editorial Temis, Bogotá 1994. p. 93)

Del concepto transcrito y del contenido del artículo 81 de la Decisión 344 se contemplan tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica.

El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. (Ver entre otros: *Proceso 8-IP-2001, G.O.A.C. N° 673*

de 29 de mayo de 2001, de marca: DOMESTICO; *Proceso 17-IP-2001, G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001, Marca: HARINA GALLO DE ORO*).

Respecto a las características mencionadas este Tribunal ha manifestado que:

La **distintividad**, es la capacidad diferenciadora para distinguir o individualizar los productos o servicios de una persona de los idénticos o similares de otra, característica que sirve para impedir la confusión con productos o servicios similares y determinar la procedencia y origen empresarial.

La distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras.

La **perceptibilidad** involucra la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por uno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste comparar y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La **susceptibilidad de representación gráfica** del signo es una necesidad material, que permite formarse una imagen del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse.

Conceptos recogidos por este Tribunal en varios procesos de interpretación prejudicial. (Ver entre otros: *Proceso 31-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 de 10 de julio de 2001, marca: PRES-CAFÉ*)

## II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS

Las causales de irregistrabilidad marcaria se encuentran taxativamente descritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, para que una marca pueda ser registrada, primero tiene que cumplir con los tres requisitos men-



cionados en el numeral anterior y segundo no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que se encuentran detalladas en los artículos mencionados.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada, de tal forma que la identidad o semejanza genere error o confusión entre los consumidores o usuarios.

Se determina en la norma citada que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares *"a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error"*.

Jorge Otamendi sostiene que: *"La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros"* (Ver Otamendi, Jorge, *"Derecho de Marcas"*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 9) es así, que la doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; el titular del registro debe gozar de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y debe tener el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

### III. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSION CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Carlos Fernández Novoa al referirse al tema sobre el riesgo de confusión sostiene *"...una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro, consiste en la existencia de riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente registrada"* (Carlos Fernández Novoa. *Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1994. p. 197*).

Como se ha sostenido en el numeral anterior la función esencial de la marca es la de distinguir los productos o servicios de una persona de los

de otra, es así que un signo que se confunda con otros no puede ser registrado como marca, ya que si existe confusión, es decir, si los signos no distinguen, la marca no cumpliría su función principalmente distintiva. Así también lo manifiesta Marco Matías Alemán, quien sostiene que *"La mencionada causal, es el refuerzo de otras ya comentadas, en atención a que si es confundible no cumple con el requisito legal de distintividad"* (Marco Matías Alemán. *"Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios"*. Top Management. Internacional. Bogotá, 19. p. 89.)

Las autoridades nacionales competentes para conceder o denegar el registro de signos marcarios, realizarán un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los signos solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.

Este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina ha sentenciado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar:

**La similitud ideológica**, que puede producirse entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor Otamendi, que dicha similitud es la que *"deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles 'Van haus' y 'Van Heusen' porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; 'Danmark' y 'la Danesa' por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; 'Paño mágico' y 'Mágico de Odol' que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc..."*. (Otamendi, Jorge Op.Cit. p. 152). Todo lo cual ha sido reiteradamente acogido por incesante jurisprudencia de este Tribunal Andino;

**La similitud ortográfica**, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes; pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más evidente.



**La similitud fonética**, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Estos conceptos han sido desarrollados en abundante jurisprudencia de este Órgano Comunitario. (Ver entre otros: *Proceso 77-IP-2000, G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, Marca: PURO VARELA; Proceso 41-IP-2000, G.O.A.C. N° 604 de 27 de septiembre de 2000, Marca: MURIEL; Proceso 22-IP-2001, G.O.A.C. N° 690 de 23 de julio de 2001, Marca: ERA*)

Igualmente es necesario realizar el correspondiente cotejo marcario para evitar la confusión, y es así que este Tribunal en varias sentencias ha dado las pautas para realizar el cotejo marcario cuando sea necesario, y ha establecido reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación tal como lo señala la doctrina:

*“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia; exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;*

*“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada;*

*“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en*

*último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y,*

*“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” (Ver, entre otros: *Proceso N° 42-IP-99, G.O.A.C. N° 504 de 9 de noviembre de 1999, marca: OLD PARR; Proceso 63-IP-00, G.O.A.C. N° 617 de 7 de noviembre de 2000, marca OLD PARR*).*

#### IV. INTERES LEGITIMO PARA OBSERVAR UNA SOLICITUD PARA REGISTRO DE MARCA

La marca le confiere a su titular la facultad de exclusión que se refiere a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La solicitud de registro de una marca confiere a su titular simplemente una mera expectativa de llegar a obtener el derecho de uso exclusivo, la cual no podrá desconocer los derechos concedidos a favor de terceros, como es el caso de registros de marcas anteriores a la solicitud, extensible incluso la protección a los de prioridad o preferencia derivados de solicitudes de registro preexistentes. (Ver *proceso 84-IP-2000, G.O.A.C. marca: Kristal*)



Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de una marca, por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma con el objeto de que terceros que tengan interés legítimo puedan presentar las observaciones correspondientes.

La norma contenida en el artículo 93 de la Decisión 344 otorga la posibilidad de que terceros que tengan interés legítimo para intervenir puedan oponerse al registro de la marca solicitada dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación.

Es decir, que se considera que tienen interés legítimo para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.

## V. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Para realizar el trámite de las observaciones al registro de una marca la oficina nacional competente sólo tramitará aquellas observaciones que no se encuentren comprendidas en alguno de los literales del artículo 94 de la Decisión 344.

Presentadas las observaciones la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles haga valer sus alegatos, vencido este plazo se decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, la cual se notificará al peticionario mediante resolución motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

En el caso en que no se hubieran presentado observaciones, como lo advierte el artículo 96 de la Decisión 344, la oficina nacional competente igualmente procederá al respectivo examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de una marca, hecho que será comunicado al interesado mediante resolución motivada.

Es decir, que la oficina nacional competente realizará el respectivo examen de fondo se hayan o no presentado observaciones al registro

de una marca. La existencia de observaciones compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de su obligación legal de proceder al mismo. Las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta por la Oficina Nacional competente al realizar este examen de fondo son las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

*Conceptos recogidos de la jurisprudencia sentada por este Tribunal. (Ver proceso 36-IP-2000, G.O.A.C. N° 583 de 17 de julio de 2000, marca: AMERICAN STAR QUALITY; proceso 37-IP-2000, G.O.A.C. N° 604 de 27 de septiembre de 2000, marca: ICE)*

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

### CONCLUYE:

**Primero:** Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe necesariamente reunir los tres requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Pero, no solamente se deben cumplir estos tres requisitos, sino que es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

**Segundo:** Dentro del sistema marcario, no pueden existir dos signos que sean idénticos o similares pertenecientes a diferente titular.

**Tercero:** La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

**Cuarto:** Puede presentar observaciones al registro de una marca, cualquier persona que tenga interés legítimo, tanto



el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios que pueda inducir en el uso al público a error, como el que primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

**Quinto:** El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo para ser registrado como marca por parte de la Oficina Nacional Competente, procede tanto en los casos en que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la

que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo  
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano  
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García  
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal  
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza  
SECRETARIO (E)

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

*Patricio Peralvo Mendoza*  
SECRETARIO a.i.





